

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 17/2004

Vegna endurupptöku ákvörðunar Einkaleyfastofu nr. 10/2003

Málsatvik og málsástæður

Með bréfi, dags. 17. október 2002, var skráningu nr 737/2002, í eigu Landsmóts hestamanna ehf, andmælt af Lögmönnum við Austurvöll f.h. Söðlasmíðaverkstæðis Jóns Sigurðssonar ehf. Með ákvörðun Einkaleyfastofunnar í málinu, sem kveðinn var upp 12. maí 2003, nr. 10/2003 var skráning merkisins ógilt að hluta fyrir vörur í flokkum 18 og 25 í samræmi við heimild í 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Sigurjónsson & Thor ehf. áfrýjuðu málinu f.h. Landsmóts hestamanna ehf. til áfrýjunarnefndar á sviði hugverkaréttinda samkvæmt heimild í 63. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Eftir að málinu hafði verið áfrýjað til áfrýjunarnefndarinnar tókst sátt með aðilum málsins þess efnis að skráning nr. 737/2002 í eigu landsmóts hestamanna ehf. skyldi standa fyrir alla þá flokka sem sótt var um í upphafi, þ.e. m.a. flokka 18 og 25. Málsaðilar tilkynntu Einkaleyfastofunni um samkomulag þetta með bréfum dags. 12. og 26. nóvember 2003.

Með bréfi áfrýjunarnefndar til Einkaleyfastofunnar, dags. 12. desember 2003, var ekki talið efni til þess að nefndin tæki málið til frekari meðferðar og var vísað til samkomulags aðila sem heimilað er samkvæmt 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Var málið því endursent Einkaleyfastofunni til áframhaldandi meðferðar.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 27. janúar, til áfrýjunarnefndarinnar var tekið fram að ekki væri að finna sérstakt ákvæði í vörumerkjalogum sem heimili Einkaleyfastofunni að breyta eða endurskoða endanlegar ákvarðanir eða úrskurði stofnunarinnar, nema um væri að ræða augljós mistök við skráningu, endurnýjun eða færslu í vörumerkjaskrá, sbr. 31. gr. vörumerkjalaga. Því var ekki talið kleift að "taka málið til áframhaldandi meðferðar" þar sem endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar hefði þegar verið kveðin upp og ekki lægi fyrir úrskurður áfrýjunarnefndar eða dómstóla sem ógilti þá ákvörðun.

Áfrýjunarnefndin svaraði með bréfi dags. 2. apríl 2004. Í bréfinu kom fram að nefndin hefði fjallað um málið á fundi sínum þann 1. apríl 2004. Þar hafi sú ákvörðun verið tekin með hliðsjón af því að samkomulag hafi legið fyrir milli aðila um skráningu merkisins að málið skyldi endursent Einkaleyfastofunni til endurupptöku og áframhaldandi meðferðar.

Einkaleyfastofan svaraði með bréfi, dags. 14. apríl 2004. Þar var m.a. vísað til þess að almenna heimild til endurupptöku mála sé að finna í 24. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Ljóst væri að beiðni um endurupptöku máls þyrfti að koma frá aðila máls er ákvörðun beindist gegn. Með tilliti til aðstæðna og eðli málsins taldi Einkaleyfastofan að líta mætti svo á að fyrrgreind bréf aðila málsins til Einkaleyfastofunnar fæli í sér beiðni um endurupptöku málsins hjá Einkaleyfastofunni. Hins vegar var vísað til þess að með athugasemdum við 24. gr. stjórnarsýslulaga kæmi fram að hafi mál verið kært til æðra stjórnvalds þegar erindi bærst frá málsaðila um endurupptöku þess, bæri lægra stjórnvaldi að vísa málinu frá. Þannig taldi Einkaleyfastofan að skilyrði til endurupptöku málsins hjá henni hafi því ekki verið fyrir hendi á þeim tíma er ofangreindar tilkynningar aðila bárust stofnuninni þar sem málið hafi þá enn verið

formlega til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni. Að endingu var vísað til þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 10/2003 yrði tekin á ný til meðferðar á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 24. gr. stjórnarsýslulaga.

Niðurstaða.

Með vísan til 2. tl. 1. mgr. 24. gr. stjórnarsýslulaga nr. 50/1993 er ávörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 10/2003 tekin til meðferðar á ný.

Andmælt var skráningu vörumerkis (myndmerki), sbr. skráning nr. 737/2002, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 41 og 44. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda sem er skráð myndmerki, nr. 596/2002. Umrædd merki tóku bæði til sömu vara í flokkum 18 og 25.

Niðurstaða Einkaleyfastofunnar í ákvörðun nr. 10/2003 var sú að skráning merkisins (myndmerki), nr. 737/2002, skyldi felld úr gildi, hvað varðar vörur í flokkum 18 og 25 vegna ruglingshættu merkjanna í þeim vöruflokkum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga 45/1997.

Í 2. mgr. 14. gr. laga um vörumerki segir: "Þrátt fyrir ákvæði 4.-8. tölul. má skrá merki ef samþykki eiganda vörumerkis eða annarra réttihafa liggur fyrir." Með bréfi, Einkaleyfastofunnar dags. 26. nóvember 2003, frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. eiganda vörumerkis nr. 737/2002 kemur fram samþykki eiganda vörumerkjaskráningar nr. 596/2002 þess efnis að skráning nr. 737/2002 fái einnig að standa fyrir flokka 18 og 25.

Með vísan til 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og samþykkis eiganda skráningar nr. 596/2002 skal skráning nr. 737/2002 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins (myndmerki), nr. 737/2002, skal standa fyrir þær vörur og þjónustu í flokkum 18, 25, 41 og 44 sem óskað er skráningar fyrir samkvæmt umsókn nr. 1416/2002.

Reykjavík, 12. ágúst 2004,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.